

Estudios de Propiedad Intelectual Contemporánea

Autores:

- Ricardo Metke Méndez
- Mateo Arturo Rojas Guzmán
- Juliana Lucía Cundy Castro
- Pablo Miguel Páez Chaljub
- Andrés Ramírez Carvajal
- Valentina Jiménez Vilaró
- Yuliana Salamanca Jaramillo
- Pedro José Londoño González
- Julián David Ruiz Rondan
- Sara Merizalde Arico
- Bibiana Andrea Cala Moya
- Sandra Patricia Martínez Rubiano

Primera edición 2022

**Baker
McKenzie.**

ED
EDITORIAL DIKÉ

ESTUDIOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL CONTEMPORÁNEA

I.S.B.N 978-628-7529-65-6

I.S.B.N Digital 978-628-7529-66-3

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| © Ricardo Metke Méndez | © Pablo Miguel Páez Chaljub |
| © Yuliana Salamanca Jaramillo | © Sara Merizalde Arico |
| © Mateo Arturo Rojas Guzmán | © Andrés Ramírez Carvajal |
| © Pedro José Londoño González | © Bibiana Andrea Cala Moya |
| © Juliana Lucía Cundy Castro | © Sandra Patricia Martínez Rubiano |
| © Julián David Ruiz Rondan | © Valentina Jiménez Vilaró |
- © Baker & McKenzie S.A.S. 2022
Yuliana.Salamanca@bakermckenzie.com
- © Editorial Diké S.A.S. 2022
www.editorialdike.com

Editorial Diké S.A.S.

Cel.: 301 242 7399 - e-mail: dikesascomercial@gmail.com
Medellín - Colombia

Bogotá D.C. Librería

Calle 23 sur # 27- 41 Barrio Santander
Cel.: 301 242 7399 - e-mail: dikesasgerencia@gmail.com

San José de Costa Rica

Teléfono: 83 02 10 54 - Telefax: 22 14 25 23
e-mail: jadguzman@yahoo.com
editorialdike@hotmail.com

Caracas-Venezuela

Av. Urdaneta, esq. Ibarra, edf. Pasaje la Seguridad, P.B. Local 19, Caracas 1010 /
info@paredes.com.ve / Tels.: 58 (212) 564-15-05 / 563-55-90/06-04
RIF: J-30797099-5

Panamá

Calle Parita, Bulevar Ancón, Casa 503, Corregimiento de Ancón, Ciudad
de Panamá. Tel.: 50767814196 / borisbarrios@lawyer.com

Diseño y diagramación

Lucio F. Chunga Cheng
e-mail: dikesas.diagramacion@gmail.com

**Estudios de Propiedad Intelectual Contemporánea 1ra edición impresa en
septiembre del 2022**

**Esta edición fue impresa en los talleres de Termimpresos Calle 72 Sur
No. 43A-18 Cel.: 3116473467 e-mail: craulq@yahoo.com Medellín - Colombia**

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Autores

Ricardo Metke Méndez
Yuliana Salamanca Jaramillo
Mateo Arturo Rojas Guzmán
Pedro José Londoño González
Juliana Lucía Cundy Castro
Julián David Ruiz Rondan
Pablo Miguel Páez Chaljub
Sara Merizalde Arico
Andrés Ramírez Carvajal
Bibiana Andrea Cala Moya
Sandra Patricia Martínez Rubiano
Valentina Jiménez Vilaró

ESTUDIOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL CONTEMPORÁNEA



**Baker
McKenzie.**

Metke Méndez, Ricardo, autor

Estudios de propiedad intelectual contemporánea / autores, Ricardo Metke Méndez [y otros once] -- Medellín : Editorial Diké : Baker & McKenzie, [2022]

358 páginas.

ISBN 978-628-7529-65-6 -- 978-628-7529-66-3 (digital)

1. Propiedad intelectual - Aspectos jurídicos 2. Marcas de fábrica - Aspectos jurídicos 3. Infracción de marcas registradas - Aspectos jurídicos I. Salamanca Jaramillo, Yuliana, autor II. Rojas Guzmán, Mateo Arturo, autor III. Londoño González, Pedro José, autor IV. Cundy Castro, Juliana Lucía, autor V. Ruiz Rondan, Julián David, autor VI. Páez Chaljub, Pablo Miguel, autor VII. Merizalde Arico, Sara, autor VIII. Ramírez Carvajal, Andrés, autor IX. Cala Moya, Bibiana Andrea, autor.

CDD: 346.048 ed. 23

CO-BoBN - a1098795

Editorial Diké S.A.S.

Eduardo Quiceno Álvarez
Presidente Honorario del Comité Editorial

ÍNDICE

PRÓLOGO	15
---------------	----

Por: Juan Pablo Concha Delgado

LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO Y SU CUANTÍA EN LOS PROCESOS DE INFRACCIÓN MARCARIA	19
--	----

Ricardo Metke Méndez

1. Introducción	19
2. El artículo 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.....	21
3. El Decreto 2264 de 2014.....	39
4. Jurisprudencia	46

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA	57
--------------------------------------	----

Ricardo Metke Méndez

1. Cuestión previa.....	57
2. La consagración legal de la obligación de uso	58
3. La noción legal de uso de la marca.....	64
4. Las causales de exoneración de la carga de uso de la marca.....	79
4.1. La obligación de usar la marca.....	79
4.2. La noción de fuerza mayor o caso fortuito	80
4.3. El motivo justificado, distinto a la fuerza mayor y el caso fortuito	81
5. La acción de cancelación.....	84
5.1. El derecho preferente.....	87
5.2. La cancelación parcial.....	90
5.3. Cancelación de la marca notoria.....	99

Conclusiones	103
--------------------	-----

LAS ZONAS GRISAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	105
---	------------

Ricardo Metke Méndez

1. <i>Introducción</i>	105
1.1. <i>La diferente naturaleza de los derechos</i>	105
1.2. <i>Las zonas grises</i>	110
1.3. <i>Las creaciones de forma</i>	111
1.4. <i>Ámbitos distintos de protección</i>	112
2. <i>Las marcas y los derechos de autor</i>	114
2.1. <i>Nociones generales</i>	114
2.2. <i>Los conflictos en torno a la protección como marca de una obra protegida por el derecho de autor</i>	116
3. <i>El diseño industrial y la obra de arte aplicada a la industria</i>	129

LA CONFUSIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO MARCARIO Y LA COMPETENCIA DESLEAL	135
--	------------

Ricardo Metke Méndez

1. <i>Marcas usadas y no registradas</i>	143
2. <i>Las marcas notoriamente conocidas</i>	143
3. <i>Signos distintivos atípicos</i>	145
4. <i>Las marcas que a pesar de tener aptitud distintiva, no son registrables por no ser susceptibles de representación gráfica</i>	146
5. <i>Formas tridimensionales (creaciones materiales) con apariencia distintiva</i>	147

LAS MARCAS Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL CELEBRADO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	155
---	------------

Ricardo Metke Méndez

1. <i>Cuestión preliminar</i>	155
2. <i>La regulación del APC en materia de marcas</i>	158

2.1. <i>Los tratados internacionales</i>	158
2.2. <i>Los compromisos adquiridos y su implementación en la legislación colombiana</i>	160
3. <i>La regulación en materia de indicaciones geográficas</i>	175
3.1. <i>Introducción</i>	175
3.1.1. <i>Definición legal de la denominación de origen</i>	177
3.1.2. <i>Requisitos de la denominación de origen</i>	179
3.1.3. <i>La protección de las denominaciones de origen</i>	181
3.1.4. <i>El derecho sobre la denominación de origen. Alcance y contenido</i>	185
3.1.5. <i>Titularidad de las denominaciones de origen</i>	188
3.1.6. <i>La declaración de protección por la oficina nacional competente</i>	189
3.2. <i>Las indicaciones geográficas en el APC</i>	190
3.3. <i>Normas que se han expedido para dar cumplimiento a lo dispuesto en el APC</i>	194

MEDIDAS EN FRONTERA: DEL RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL A LA PRÁCTICA 199

Yuliana Salamanca Jaramillo & Mateo Arturo Rojas Guzmán

1. <i>Marco normativo para las Medidas en Frontera, como respuesta al auge del comercio de productos falsificados</i>	204
2. <i>Convenio de París (1883), primer paso para el embargo de mercancías de marca falsa</i>	205
3. <i>Convenio de Berna (1886), introduce el decomiso de mercancías infractoras de derechos de autor</i>	206
4. <i>Acuerdo sobre los ADPIC (1994), origen de la legislación actual</i>	206
5. <i>Régimen Común sobre Propiedad Industrial –Decisión 486 de la Comunidad Andina– legislación supranacional que nos rige actualmente</i>	209
6. <i>Necesidad de una regulación compatible entre derecho aduanero y de propiedad intelectual para la implementación de las medidas en frontera en Colombia</i>	212

7. Régimen Aduanero – Decreto 1165 de 2019 - la norma que regula la aplicación de medidas en frontera en la actualidad	212
8. Medidas en frontera con base en Marcas	216
9. Medidas en frontera con base en Derechos de Autor	219
10. Medidas en frontera con base en Diseños Industriales	222
11. Conclusión	225
MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS Y SU MEDIO DE PRUEBA.....	229
Pedro José Londoño González & Juliana Lucía Cundy Castro	
1. Definición y generalidades de la figura	230
2. Factores a tener en cuenta para declarar la notoriedad de un signo ..	233
2.1. Grado de conocimiento entre los miembros de un sector pertinente	234
2.2. Duración, amplitud y extensión geográfica de su uso y promoción	235
2.3. Valor de la inversión en su promoción	236
2.4. Ventas e ingresos respecto al signo cuya notoriedad se alega	236
2.5. Grado de distintividad inherente o adquirida del signo	237
2.6. El valor contable del signo como activo empresaria	238
2.7. Volumen de pedidos de franquicia o licencia del signo cuya notoriedad se reputa	238
2.8. Existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento en el País Miembro donde se busca protección.....	239
2.9. Los aspectos del comercio internacional	239
2.10. Antigüedad de cualquier registro o solicitud del signo	240
3. Pruebas que tradicionalmente han logrado acreditar la notoriedad de un signo.....	240
3.1. Declaraciones juramentadas.....	241
3.2. Estudios de mercado	242

3.3. Estados financieros - Información financiera	244
3.4. Facturas y comprobantes de pago	245
3.5. Declaratoria de notoriedad en otras jurisdicciones	246
3.6. Contratos de franquicia o licencias de uso de marca.....	246
3.7. Artículos, catálogos publicitarios y demás documentos que evidencian presencia de la marca.....	247
4. Nuevos medios probatorios para acreditar la notoriedad de un signo	250
Signos declarados notorios por la superintendencia de industria y comercio	252
METAVERSO Y MARCAS.....	255
Yuliana Salamanca Jaramillo & Pedro José Londoño González	
1. ¿Qué es el metaverso?.....	255
2. Metaverso y sus diversas aplicaciones	261
3. Metaverso y marcas	265
LOS RETOS PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL AUGE DE LOS NFT	271
Julián David Ruiz Rondan & Pablo Miguel Páez Chaljub	
1. Introducción.....	271
2. ¿Cómo nacen los NFTs?.....	272
3. ¿Derecho de Autor y NFTs?	274
4. ¿NFTs y marcas?	278
5. Otros aspectos de NFTs y Propiedad Intelectual.....	281
EL USO DE LA MARCA EN COLABORACIÓN (CO-BRANDING): UNA APROXIMACIÓN AL CONTRATO DE CO-BRANDING Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	285
Sara Merizalde Arico & Ricardo Metke Méndez	
INFRACCIÓN A DERECHOS DE MARCA EN INTERNET Y PLATAFORMAS DIGITALES	297
Andrés Ramírez Carvajal	

1. Tipos de infracciones en el internet	297
2. Afectación al titular de una marca.....	303
3. Avisos ante el sitio web	304
4. Cartas de reclamo.....	304
5. Controversias sobre nombres de dominio.....	305
6. Acciones jurisdiccionales.....	306
6.1. Derechos protegidos	308
6.2. Legitimación	309
6.2.1. Legitimación por activa	309
6.2.2. Legitimación por pasiva.....	310
6.3. ¿Desde qué momento se protegen los derechos de propiedad industrial?.....	311
6.4. Prescripción de la acción.....	312
6.5. Pretensiones de la acción.....	315
6.5.1. Indemnización de daños y perjuicios	317
6.6. Jurisdicción y competencia	319

LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DESDE EL ÁMBITO PENAL.... 325

Bibiana Andrea Cala Moya

CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES 326

LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO GARANTÍA MOBILIARIA 333

Sandra Patricia Martínez Rubiano & Valentina Jiménez Vilaró

1. Introducción.....	334
2. La Ley 1676 de 2013.....	335
2.1. Ámbito de aplicación.....	336
2.2. El contrato mediante el cual se constituye la garantía mobiliaria.....	337
2.3. Bienes muebles que pueden ser objeto de garantía.....	339

2.4. <i>El registro ante Confecámaras y la necesidad de un doble registro en relación con determinado tipo de bienes</i>	341
2.5. <i>La ejecución del contrato y la prelación de créditos.....</i>	342
3. <i>La propiedad intelectual como bienes objeto de las garantías mobiliarias.....</i>	343
3.1. <i>Derechos patrimoniales y bienes sobre los cuales recaen las garantías mobiliarias en lo relacionado con Propiedad Industrial</i>	343
3.2. <i>Derechos patrimoniales y bienes sobre los cuales recaen las garantías mobiliarias en lo relacionado con derechos de autor</i>	347
3.3. <i>Procedimiento para constituir una garantía sobre un bien derivado de la Propiedad Industrial.....</i>	348
3.3.1. <i>Requisitos que deben contener.....</i>	349
3.3.2. <i>La valoración del bien.....</i>	350
3.4. <i>Inscripción de registro del contrato ante la SIC</i>	351
3.5. <i>Prelación de Garantías</i>	352
3.6. <i>Inscripción de más de una garantía sobre un mismo registro marcario.....</i>	353
3.7. <i>Desanotación de una garantía</i>	354
4. <i>Comentarios finales.....</i>	354

PRÓLOGO

Estudios de Propiedad Intelectual Contemporánea

Por: Juan Pablo Concha Delgado

Por décadas la propiedad intelectual ha jugado un rol fundamental para el desarrollo de la sociedad. Su capacidad de incentivar la creatividad ha servido como catalizador para el surgimiento de las principales creaciones e invenciones a lo largo de la historia de la humanidad. Sin las prerrogativas que otorga el derecho de propiedad intelectual, probablemente no tendríamos productos que hoy en día damos por descontados, como los dispositivos móviles, el internet, los automóviles, el aire acondicionado o las pastillas para el alivio del dolor, o habrían tardado mucho más en desarrollarse.

Precisamente gracias a la especial protección que premia la labor creativa de quienes logran posicionar sus productos o servicios en el mercado a través de signos distintivos, quienes desarrollan invenciones técnicas de alta complejidad, o quienes crean obras artísticas, literarias o audiovisuales, la propiedad intelectual tiene un papel fundamental dentro del desarrollo económico de una comunidad. En este libro, que acertadamente se ha titulado *Estudios de Propiedad Intelectual Contemporánea*, se hace un recorrido por los principales aspectos que rodean la propiedad intelectual. Desde los más tradicionales, como la obligatoriedad del uso de la marca y la confusión en el derecho marcario, hasta los más novedosos, como las implicaciones de la propiedad intelectual en el metaverso, los NFTs y el contrato de *co-branding*. Además de una aproximación teórica a los diversos conceptos de propiedad intelectual que se abordan en el libro, también se brinda al lector una

serie de herramientas prácticas de cara a los temas que se tratan a lo largo del texto, desde la perspectiva de quienes ejercen como abogados de propiedad intelectual en Colombia y la región.

Resaltando las palabras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *“la creatividad e ingenio son vitales. Estimulan el crecimiento económico, crean nuevos trabajos e industrias, y mejoran la calidad y disfrute de la vida.”*¹ En Colombia, tenemos el orgullo y honor de contar con uno de los marcos normativos más sólidos de la región en materia de propiedad intelectual, y con instituciones robustas que han permitido que los titulares de derechos puedan garantizar la protección de los mismos, y tener celeridad en sus procesos administrativos, lo cual deriva en un incentivo para invertir y crear en nuestro país. Hemos logrado llegar a esta solidez normativa e institucional gracias a importantes actores, como empresarios, gremios, organizaciones y abogados, dentro de los cuales se destaca una de las figuras más importantes para la propiedad intelectual contemporánea en Colombia y Latinoamérica: Ricardo Metke.

Colega, coequipero y amigo, Ricardo ha dedicado gran parte de su vida a esta apasionante rama del derecho. Siendo aún estudiante de derecho de la Universidad del Rosario, comenzó a trabajar junto con el Dr. Germán Cavellier, donde empezó a enfocarse en el área de práctica de propiedad intelectual. Posteriormente, y luego de un desarrollo profesional notable, estableció su práctica en la oficina de Suarez & Metke Abogados. Desde allí ejerció de manera rigurosa como abogado especialista en esta área del derecho, y en el año 2001 se vinculó a Baker McKenzie. Ha ejercido durante todos estos años con altura y presteza, lo que lo ha llevado a ser un gran exponente en la materia.

1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2020). ¿Qué es la Propiedad Intelectual?. Puede consultarse este artículo en el siguiente enlace: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf

Como académico, Ricardo ha tenido una trayectoria igual de admirable, siendo profesor de pregrado y posgrado en las universidades del Rosario, Los Andes y Católica, y creando la especialización en propiedad intelectual de la universidad del Rosario. Ha sido también conferencista invitado de la OMPI en Centro y Sur América en foros de actualización en propiedad intelectual.

Con el lanzamiento de este libro celebramos sus cincuenta años de ejercicio profesional, que más allá de ser medio siglo de práctica para él, significan cincuenta años de experiencia y conocimiento que ha tenido la generosidad de compartir con nosotros, los abogados de propiedad intelectual. Sus textos llenos de conocimiento y raciocinio jurídico de altísima calidad, sus libros que han servido de base para todos aquéllos que han estudiado la materia, y sus múltiples aportes en distintos foros y escenarios donde ha desempeñado su excelente labor como abogado y doctrinante han sido una contribución sin igual para el mundo jurídico, académico, empresarial, gremial y administrativo. Sin temor a equivocarme, podría asegurar que pocos abogados tienen el conocimiento que Ricardo tiene en la materia, y muchos menos tienen la generosidad con su conocimiento como la tiene él, lo que lo hace no sólo un excelente profesional, sino un extraordinario ser humano.

En el ámbito profesional, para Baker McKenzie es un honor contar con Ricardo como parte de su equipo, pues su presencia eleva el nivel de intelecto no sólo del grupo de práctica de propiedad intelectual, sino de toda la firma. Sin duda alguna es un privilegio para Baker McKenzie haber hecho parte de estos cincuenta años de ejercicio profesional, y seguirá siendo un placer contar con su apoyo por muchos años más.

En el ámbito personal, aún recuerdo cuando entré a mi especialización en la Universidad de los Andes y tuve la primera clase con el Dr. Metke, hace veintitrés años. Como abogado de propiedad intelectual, había leído ya muchos textos de tan respetada figura dentro del gremio, pero contar con el placer de tenerlo como

profesor fue para mí todo un privilegio. Luego tuve la fortuna de acompañarlo como profesor asistente de varios cursos de posgrado que dictaba en diversas universidades. Acompañarlo en su labor como académico me permitió crecer personal, profesional y académicamente, pues recibir de primera mano todo su conocimiento es un privilegio que muy pocos podemos tener.

Como si fuera poco, luego tuve el gusto de trabajar hombro a hombro con Ricardo. Cruzar la frontera académica que había cobijado siempre nuestra relación, y llegar a la esfera profesional, logró forjar con él una amistad muy estrecha, que me atrevería a decir se convirtió en casi una hermandad. Hoy no sólo celebro al Ricardo Metke abogado y teórico de propiedad intelectual, sino al Ricardo Metke amigo que he tenido el privilegio de conocer desde hace muchísimos años, y de quien he aprendido invaluable lecciones que han contribuido a ser el profesional que soy.

Ricardo, este libro es tuyo, este homenaje es tuyo, y es un reflejo del impacto que tu trayectoria profesional y académica ha tenido en la propiedad intelectual en Colombia y la región. Que este libro sea un recordatorio de todo lo que la propiedad intelectual, Baker McKenzie y yo te debemos.